

**COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO.**

PROJETO DE LEI Nº 4.283, DE 2008

Altera os arts. 57 e 175 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, incluindo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial no pólo passivo da relação processual, quando o mesmo não for autor, na forma dos arts. 56 e 173 da mesma lei.

AUTOR: Deputado CARLOS BEZERRA

RELATOR: Deputado GUILHERME CAMPOS

O Projeto de Lei apresentado, de autoria do ilustre Deputado Carlos Bezerra, altera os artigos 57 e 175 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, de forma a incluir o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI no pólo passivo das ações de nulidade de concessão de patentes, de registros de marca e de registros de desenho industrial, interpostas por terceiros interessados.

Como justificativa para a apresentação do Projeto de Lei, o digno autor sustenta a necessidade de definição legal da posição processual do INPI nas ações de nulidade de direitos de propriedade industrial que não forem propostas, de ofício, pelo INPI, inclusive nas ações em que aquela Autarquia concorde com a procedência do pedido inicialmente deduzido em Juízo pelo autor.

O comentado Projeto de Lei se encontra estruturado a partir de três premissas básicas e cumulativas, a saber:

I) *“O INPI poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor”*,

II) *“desde que isso se afigure útil ao interesse público”*,

III) *“a juízo do respectivo representante legal ou dirigente”*.

Ao preconizar que *“o INPI poderá abster-se de contestar o pedido”*, *“ou atuar ao lado do autor”*, o Projeto de Lei em comento admite duas situações *in abstracto*.

A primeira, o INPI se posiciona ao lado do autor nas ações de nulidade de direitos de propriedade industrial, o que, de fato, observo não representar qualquer inovação legal, pois essa já é a prática observada há décadas pela Autarquia, quando, nas ações de nulidade desses direitos admite, em Juízo, que a razão e o direito se encontram ao lado do autor.

Já na segunda situação apurada, o INPI, apenas, se mantém inerte, pura e simplesmente, permitindo que transcorra *in albis* o prazo para a apresentação de manifestação à ação judicial, ainda que seja a hipótese da razão e do direito não estarem ao lado do autor, mas, sim, totalmente aderidos ao réu, o que, com a devida vênia, não se afigura compatível com o sentido de justiça e com o princípio da legalidade dos atos administrativos.

Nesse ponto, não me parece haver concreta motivação, de fato ou de direito, que possa justificar a pura e simples abstenção do INPI de apresentar manifestação à ação judicial interposta em face de seu próprio ato, praticado no exercício da sua estrita competência legal.

Permitindo-me divergir do nobre Deputado, autor do Projeto de Lei sob apreciação, parece-me recomendável, oportuno e conveniente que o INPI se pronuncie expressamente em Juízo, seja para demonstrar que a razão e o direito se encontram, de fato, ao lado do autor e, portanto, o direito de propriedade industrial outorgado pela Autarquia não merece, realmente, prevalecer, seja para evidenciar exatamente o contrário, isto é, que a razão e o direito se acercam, indubitavelmente, ao lado do réu.

Essa, aliás, tem sido a prática da Autarquia ao longo do tempo, que se tem demonstrado plenamente harmônica e compatível com o sentido da justiça e o primado da legalidade da atividade administrativa.

Em um segundo plano, o Projeto de Lei estabelece que “*o INPI poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, DESDE QUE ISSO SE AFIGURE ÚTIL AO INTERESSE PÚBLICO*”.

Deveras, cuida-se, aqui, de pressuposto especial que vincula e condiciona, inequivocamente, a anuência do INPI ao pedido de terceiro deduzido em Juízo à existência de um interesse público específico, o que, evidentemente, se afigura dispensável, pois a correta aplicação da Lei, por si só, já configura questão de interesse público, mesmo na hipótese de se estar frente à controvérsia judicial que tenha por alvo a nulidade da concessão de direito sobre marca, de natureza eminentemente privada, por não ser admissível que um registro de marca concedido em desacordo com as prescrições da Lei da Propriedade Industrial possa, mereça e deva prosperar.

Por fim, propõe o Projeto de Lei em apreço que “*o INPI poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, A JUÍZO DO RESPECTIVO REPRESENTANTE LEGAL OU DIRIGENTE*”.

A par das imagináveis formalidades e solenidades imputáveis ao representante legal do INPI, no caso, ao seu Presidente, para sua manifestação, formal e motivada,

para o ingresso, ou não, da Autarquia na ação judicial, tal prática também não se afigura necessária e mesmo desejável, podendo, inclusive, implicar prejuízo à eficiência e à eficácia das ações administrativas da Autarquia.

O que ocorre, no cotidiano da representação judicial do INPI pela sua Procuradoria, é que, citado o Instituto dos termos da ação, e depois de formado o competente processo administrativo correspondente aos autos forenses, é o processo encaminhado à Diretoria interessada (*in casu*, às Diretorias de Patentes, de Marcas ou de Contratos Transferência de Tecnologia e Outros Registros), com vistas a se colher os subsídios necessários à instrução da resposta a ser oferecida pelo INPI em Juízo.

É no âmbito das Diretorias das áreas finalísticas do INPI que se produz a manifestação, de caráter técnico-jurídico, concluindo, ao fim, pela sustentação, em Juízo, do ato praticado no âmbito administrativo, ou, ao contrário, da propriedade da desconstituição desse ato administrativo.

Essa é a manifestação que é encaminhada à Procuradoria Federal na Autarquia, com vistas à elaboração da pertinente peça processual, seja a contestação da ação, seja a manifestação da concordância do INPI com o pedido do autor, que provem, naturalmente, daquelas Diretorias finalísticas, subscrita pela autoridade administrativa competente para se pronunciar sobre o mérito da questão e cujo opinamento se exige para chancelar a posição do INPI que será levada à apreciação do Poder Judiciário.

Exigir-se, ainda, a chancela do Presidente da Autarquia a cada vez que o INPI entenda pela procedência da ação parece-me providência que se afigura prescindível e, mesmo, exagerada, tendo em conta a já existente manifestação exarada pelas Diretorias finalísticas do INPI, onde se produz o competente parecer de caráter técnico-jurídico, que irá balizar a posição a ser sustentada pela Autarquia em Juízo.

De fato, o que se tem, na prática, ao menos já há muitas décadas, é a praxe do INPI de, em ações de nulidade de concessão de patente ou de registro de marca ou de desenho industrial, ao reconhecer que a concessão da patente, do registro da marca ou do desenho industrial foi, por qualquer razão - muitas das vezes, por sinal, por fatores absolutamente inimputáveis à Autarquia -, concedido em desacordo com as normas que regulam o direito de propriedade industrial, enfeixadas, fundamentalmente, na LPI de

1996, posicionar-se, em sobreditas ações, ao lado do autor da ação judicial, pugnando, também, pela procedência do pedido deduzido em sede judicial.

Prática, por sinal, expressamente objeto de louvor na esfera do Poder Judiciário, manifestada inúmeras vezes tanto em primeira quanto em superiores instâncias de decisão.

Por último, mas não menos importante, observo, nesta oportunidade, que, no gênero de ação judicial de que se trata *in specie*, ações de nulidade de concessão patente, de registro de marca ou de registro de desenho industrial, não há, como se evidencia, no que concerne ao INPI, quaisquer implicações de natureza patrimonial, pois o que se postula em Juízo é a desconstituição de um direito concedido ao particular, este, sim, detentor do patrimônio consubstanciado no direito de propriedade industrial sobre a patente, a marca ou o desenho industrial, sobre o qual reside a controvérsia sob apreciação do Poder Judiciário.

O INPI, como prescrevem os arts. 57 e 175 da LPI, a quem originária e reservadamente compete, por lei, o exame e a concessão, ou denegação, de direitos de propriedade industrial, intervém, obrigatoriamente, nas ações judiciais que envolvem seus atos, com a liberdade, de longa data admitida, e, repita-se, merecedora de encômios do próprio Poder Judiciário, posicionando-se tanto ao lado do réu, detentor do direito questionado, quanto, se reconhecida pelo INPI a injuridicidade da outorga do direito, ao lado do autor da ação, por isso que o que se impõe à Autarquia é o zelo pela efetiva legalidade dos atos por ela praticados, sem a necessidade de se persistir - até, quando menos não seja, pela inexistência de reflexos de natureza patrimonial para o INPI - na defesa intransigente de ato praticado com inobservância dos comandos legais.

Em face do exposto, parece-me desnecessária e mesmo não recomendável a alteração legislativa proposta, razão pela qual, com o respeito merecido, opino pela rejeição do Projeto de Lei epigrafado, a fim de que seja mantido o texto legal vigente.

Sala da Comissão, em de agosto de 2009.

Deputado GUILHERME CAMPOS

Relator